

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25961

Ref. Expediente N° SD2025/0073441

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 23 de julio de 2025, LA ALEJANDRIA DE LA SABANA SAS, solicitó el registro de la Marca NALÚ CAFÉ MEDIALUNA LUNA LLENA LUNA NUEVA MENGUANTE ECLIPSE SELENE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 30: Bebidas de café; café; café instantáneo; café molido; sucedáneos del café.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ref. Expediente N° SD2025/0073441

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	ECLIPSE	WM. WRIGLEY JR. COMPANY	00080150	7	30	Marca	Registrada	19 de junio de 2031
Mixta	EDÉN DE MALÚ	FEDERICO TORO BOTERO	SD2022/0069481	11	30	Marca	Registrada	2 de junio de 2033
Mixta	S Selene	MARTA GRANADOS NAVARRO	SD2024/0077047	12	30	Marca	Registrada	23 de septiembre de 2035
Nominativa	LUNA LLENA	MOLINO EL LOBO S.A.	97032881	7	30	Marca	Registrada	17 de marzo 2028
Mixta	Café de la media luna	EXPORTADORA E IMPORTADORA DE ANTIOQUIA S.A.S	SD2020/0033235	11	30	Marca	Registrada	18 de enero de 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)".

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

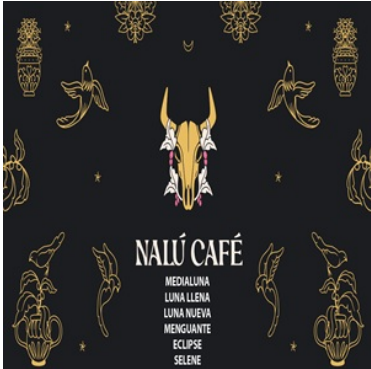
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0073441

El signo solicitado	La marca registrada
	  ECLIPSE (Nominativa), LUNA LLENA (Nominativa)

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo objeto de estudio NALÚ CAFÉ MEDIALUNA LUNA LLENA LUNA NUEVA MENGUANTE ECLIPSE SELENE y los antecedentes marcarios ECLIPSE / EDÉN DE MALÚ / S Selene / LUNA LLENA / Café de la media luna guardan predominancia en el elemento denominativo por ser las palabras las que causan un mayor impacto en el consumidor y por las cuales el cual un consumidor pediría productos protegidos por estas marcas, en efecto se aprecian semejanzas entre los signos enfrentados así:

El signo solicitado NALÚ CAFÉ MEDIALUNA LUNA LLENA LUNA NUEVA MENGUANTE ECLIPSE SELENE frente a la marca S SELENE presenta confundibilidad derivada de la reproducción íntegra del elemento denominativo “SELENE”, el cual constituye un

Ref. Expediente N° SD2025/0073441

componente característico del signo antecedente. En efecto, pese a la extensión del signo solicitado, el término “SELENE” se mantiene claramente identificable y con autonomía perceptiva, siendo susceptible de ser reconocido de manera independiente por el consumidor medio dentro del conjunto marcario. Dicha coincidencia genera una proximidad ortográfica y fonética relevante, en la medida en que el consumidor podría interpretar el signo solicitado como una extensión, línea o variación de la marca registrada, particularmente al operar un proceso de simplificación que privilegia la retención de elementos coincidentes, configurándose así riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial.

Por otro lado, el signo objeto de estudio NALÚ CAFÉ MEDIALUNA LUNA LLENA LUNA NUEVA MENGUANTE ECLIPSE SELENE respecto a la marca ECLIPSE configura una reproducción parcial directa dentro de una denominación más amplia. Desde la apreciación de conjunto, dicho elemento no se diluye, sino que conserva una unidad conceptual y sonora propia, lo que facilita su identificación autónoma por parte del consumidor medio. En este sentido, la coincidencia en “ECLIPSE” genera una alta similitud ortográfica, fonética y conceptual, en tanto ambos signos evocan la misma idea y comparten idéntica estructura denominativa en dicho segmento. En consecuencia, es razonable que el consumidor perciba el signo solicitado como vinculado o derivado de la marca registrada, generándose riesgo de asociación respecto de su origen empresarial.

En cuanto a NALÚ CAFÉ MEDIALUNA LUNA LLENA LUNA NUEVA MENGUANTE ECLIPSE SELENE contra LUNA LLENA se evidencia una reproducción parcial exacta del término “LUNA LLENA” dentro de una denominación compuesta por múltiples elementos. No obstante, dicha expresión mantiene una unidad estructural, fonética y conceptual claramente definida, que permite su identificación autónoma dentro del conjunto marcario. En este sentido, la coincidencia genera una alta similitud global, en la medida en que el consumidor puede reconocer “LUNA LLENA” como un referente independiente dentro del signo solicitado, lo que lo llevaría a percibirlo como una extensión o variación de la marca registrada, configurándose así riesgo de confusión o asociación respecto de su origen empresarial.

Respecto del signo solicitado “NALÚ CAFÉ MEDIALUNA LUNA LLENA LUNA NUEVA MENGUANTE ECLIPSE SELENE” frente a la marca “Café de la media luna”, se advierte confundibilidad en la medida en que el signo solicitado reproduce de manera íntegra el elemento denominativo “MEDIALUNA”, equivalente a “media luna” contenido en la marca registrada. Dicha reproducción, inserta dentro de una denominación más amplia, no pierde relevancia, en tanto el elemento coincidente mantiene autonomía perceptiva y capacidad de identificación propia, siendo susceptible de ser reconocido por el consumidor como referente común. En consecuencia, esta coincidencia resulta suficiente para generar asociación en cuanto al origen empresarial, al poder ser percibido el signo solicitado como una extensión o variación de la marca previamente registrada.

Respecto del signo solicitado “NALÚ CAFÉ MEDIALUNA LUNA LLENA LUNA NUEVA MENGUANTE ECLIPSE SELENE” frente a la marca previamente registrada “EDÉN DE MALÚ”, se advierte una proximidad relevante en el elemento denominativo característico “NALÚ” en relación con “MALÚ”. Desde el punto de vista ortográfico, ambos vocablos presentan una estructura altamente coincidente, al compartir la secuencia “-ALÚ” y diferenciarse únicamente en la consonante inicial (“N” / “M”), lo que configura una variación mínima dentro de signos de corta extensión.

En el plano visual, NALÚ/MALÚ presentan una estructura de cuatro letras con coincidencia en -ALÚ y donde la n y la m presentan una configuración gráfica semejante, en la medida, generando una apariencia global próxima que puede ser fácilmente asociada por el consumidor.

Ref. Expediente N° SD2025/0073441

Desde el punto de vista fonético, “NALÚ” y “MALÚ” presentan una sonoridad altamente próxima, al corresponder a las secuencias /na'lu/ y /ma'lu/, estructuradas en dos sílabas con acento prosódico en la sílaba final “-LÚ”, que concentra la mayor carga perceptiva. La diferencia se limita a la variación en el fonema inicial /n/ frente a /m/, sin que ello altere de manera significativa la configuración fonética global, en tanto se mantiene invariable el núcleo vocálico, la sílaba tónica y el patrón rítmico. En consecuencia, ambos vocablos conservan una impresión sonora sustancialmente coincidente, lo que reduce su capacidad diferenciadora, especialmente en signos breves donde predomina la retención de la sílaba tónica común.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos antecedentes respectivamente relacionados, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos de tipo gráfico que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Bebidas de café; café; café instantáneo; café molido; sucedáneos del café.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes

Productos

00080150

Clase 30: Confitería, incluyendo goma de mascar.

SD2022/0069481 **Clase 30:** Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0073441

confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

SD2024/0077047 Clase 30: Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos; café y sucedáneos del café.

97032881 Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

SD2020/0033235 Clase 30: Café; bebidas a base de café; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café, preparadas; café sin cafeína; café descafeinado; café expreso; café helado; café instantáneo; café con leche; café molido; café tostado en granos; café sin tostar; esencias de café; extractos de café; granos de café recubiertos de azúcar; sucedáneos del café.

Conexidad competitiva entre productos de la misma clase 30 internacional Niza

Se observa por esta Dirección que el signo solicitado identifica en la clase 30 bebidas de café; café; café instantáneo; café molido y sucedáneos del café, mientras que los expedientes SD2022/0069481, SD2024/0077047, 97032881 y SD2020/0033235 amparan igualmente café, bebidas a base de café y sucedáneos del café. En ese efecto, se evidencia una superposición directa en los productos confrontados, al coincidir de manera expresa en su denominación y contenido, sin que se advierta una delimitación que permita diferenciarlos en el mercado. En consecuencia, dicha coincidencia determina una identidad material de productos, configurándose una proximidad competitiva máxima susceptible de generar confusión en cuanto a su origen empresarial para el consumidor por tratarse de una misma serie de elementos identificados en el mismo apartado del nomenclador internacional.

Conexidad competitiva entre productos de la misma clase 30 internacional Niza

Advierte este Despacho que existe conexidad competitiva entre los productos del signo solicitado bebidas de café; café; café instantáneo; café molido; sucedáneos del café—y los amparados en el expediente 00080150, Clase 30, correspondientes a confitería, incluyendo goma de mascar y productos de confitería elaborados o asociados al café, en la medida en que dentro del mercado de la Clase 30 pueden coexistir y ofrecerse productos de confitería con base o sabor café junto con productos propios del café y sus sucedáneos, lo que genera una proximidad competitiva razonable entre las categorías comparadas dentro del mismo segmento de bienes alimenticios de consumo.

Desde la perspectiva del consumidor medio, se evidencia una relación de afinidad dentro del mercado de la Clase 30, en el que coexisten productos que pueden ser ofrecidos bajo un mismo origen empresarial, lo que permite establecer una razonable interacción competitiva entre sucedáneos del café y productos de confitería. En consecuencia, la coincidencia en la oferta dentro del mismo ámbito de mercado puede generar riesgo de asociación indirecta respecto del origen empresarial de los productos.

Adicionalmente, se evidencia que los productos convergen en canales de comercialización como supermercados, dulcerías, pastelerías, y plataformas virtuales de venta de productos alimenticios donde suelen integrarse dentro de la oferta general de productos de la Clase 30, lo que refuerza su concurrencia en el mismo entorno de mercado.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que

Ref. Expediente N° SD2025/0073441

los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca NALÚ CAFÉ MEDIALUNA LUNA LLENA LUNA NUEVA MENGUANTE ECLIPSE SELENE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por LA ALEJANDRIA DE LA SABANA SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a LA ALEJANDRIA DE LA SABANA SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 30: Bebidas de café; café; café instantáneo; café molido; sucedáneos del café.